



美國聯邦巡迴上訴法院審查專利 核駁案基準之轉變

- 1999 年美國聯邦最高法院 Dickinson v. Zurko 案之
初探

陳秉訓*

壹、前言

1999 年美國聯邦最高法院 (Supreme Court of the United State, 以下簡稱「SCt」)¹ 公布的 Dickinson v. Zurko 案² 的判決, 指示美國聯邦巡迴上訴法院 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下簡稱「CAFC」)³ 在審查美國專利商標局 (United State Patent and Trademark Office, 以下簡稱「USPTO」)⁴ 的審定時, 應回歸聯邦行政程序法 (Administrative Procedure Act) 之規範⁵, 即「5 U.S.C. §706 Scope of

收稿日: 94.6.27

* 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生。清華大學材料所博士班課程修畢 (2002 至 2004 年)、台灣大學化工所碩士 (1999 年畢)、台灣大學化工系 (1997 年畢)。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師。

Email: cstremp@hotmail.com。

個人網頁: <http://www.interdisc-law.nccu.edu.tw/people/bio.php?PID=27>。

¹ 關於其介紹, 請參閱網頁, <http://www.supremecourtus.gov/>, 到訪日: 03/29/2005。

² See 527 U.S. 150 (1999).

³ 關於其介紹, 請參閱網頁, <http://www.fedcir.gov/>, 到訪日: 03/29/2005。

⁴ 關於其介紹, 請參閱網頁, <http://www.uspto.gov/>, 到訪日: 03/29/2005。

⁵ See Dickinson v. Zurko 527 U.S. 150, at 150.



review」⁶，而依據該條文，法院可以在一些情況下撤銷行政機關的處分、發現及結論。

在本案的判決⁷中，所爭議的是：CAFC 對於 USPTO 的事實發現 (factual finding) 之審理是否適用 5 U.S.C. §706(2)(A)或(E)之規範。⁸雖然 CAFC 因本案必須調整其判斷基準，但有趣的是，針對系爭專利申請案的核駁審定，CAFC 因本案被發回更審的判決⁹中，仍然判定 USPTO 的事實發現是違背 5 U.S.C. §706(2)(E)且撤銷 USPTO 的核駁審定。¹⁰為什麼不同的判斷基準會得出相同的結果？這是本文所好奇的。

⁶ 5 U.S.C. §706 之全文為：

「To the extent necessary to decision and when presented, the reviewing court shall decide all relevant questions of law, interpret constitutional and statutory provisions, and determine the meaning or applicability of the terms of an agency action. The reviewing court shall -

- (1) compel agency action unlawfully withheld or unreasonably delayed; and
- (2) hold unlawful and set aside agency action, findings, and conclusions found to be -
 - (A) arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with law;
 - (B) contrary to constitutional right, power, privilege, or immunity;
 - (C) in excess of statutory jurisdiction, authority, or limitations, or short of statutory right;
 - (D) without observance of procedure required by law;
 - (E) unsupported by substantial evidence in a case subject to sections 556 and 557 of this title or otherwise reviewed on the record of an agency hearing provided by statute; or
 - (F) unwarranted by the facts to the extent that the facts are subject to trial de novo by the reviewing court.

In making the foregoing determinations, the court shall review the whole record or those parts of it cited by a party, and due account shall be taken of the rule of prejudicial error.」
(參閱網頁，<http://uscode.house.gov/download/pls/05C7.txt>，到訪日：03/29/2005。)

⁷ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447; 1998 U.S. App. LEXIS 8811; 46 U.S.P.Q.2D (BNA) 1691 (Fed. Cir. 1998).

⁸ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1449.

⁹ See *In re Zurko*, 258 F.3d 1379; 2001 U.S. App. LEXIS 17219; 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1693 (Fed. Cir. 2001).

¹⁰ See *In re Zurko*, 258 F.3d 1379, at 1381.



本文將逐一分析本案由 CAFC 到 SCt 再回到 CAFC 的各層級判決，此外，在「參、問題與討論」部分，本文將討論本案之爭點及兩個法院間爭論之差異，亦將詮釋 SCt 開啟什麼樣的審查基準，以及 Dickinson v. Zurko 案如何影響 CAFC 審查專利行政處分之基準。

貳、Zurko 案的各判決分析

一、In re Zurko¹¹ (Zurko I)

(一) 簡介

Zurko I 於 1997 年 4 月 15 日做成。以下就「審查之法理基礎」、「法院的論證」、以及「註釋二」（即後續爭議的引發）等等方向敘述本案。

(二) 審查之法理基礎

CAFC 首先表示顯而易見性是基於基本的事實判定之法律問題¹²，接著，CAFC 認為其應親自審查最終的顯而易見性判定，且審查的爭議應基於基本的事實判定是否為「clear error」。^{13 14}

(三) 法院的論證

系爭專利之主要請求項為：「1. A machine-executed method for executing a trusted command issued by a user on a computer system, the computer system including an untrusted computing environment and a trusted computing environment, said method comprising the steps of:」，對

¹¹ 111 F.3d 887; 1997 U.S. App. LEXIS 7150; 42 U.S.P.Q.2D (BNA) 1476.

¹² 原引註：Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 810 F.2d 1561, 1566, 1 U.S.P.Q. 2D (BNA) 1593, 1596 (Fed. Cir. 1987).

¹³ 原引註：In re Kemps, 97 F.3d 1427, 1428, 40 U.S.P.Q.2D (BNA) 1309, 1311 (Fed. Cir. 1996).

¹⁴ See In re Zurko, 111 F.3d 887, at 888-889.

於系爭專利，USPTO 認為其中的「某步驟」是其所舉之先前技術文獻中所固有的或隱含於內的，為熟知此技術者可使用所舉之前案而得到。¹⁵但 CAFC 認為 USPTO 的 BPAI(專利上訴與衝突委員會)所做的顯而易見性判定是「clearly erroneous」¹⁶，且 USPTO 對於系爭專利申請案之核駁係「後見之明」¹⁷，此外，CAFC 判定引證案不能教導系爭發明¹⁸，最後，CAFC 認為 USPTO 不能經由引證案而認定系爭專利申請案為顯而易見。^{19 20}

(四) 註釋二

本判決中的註釋二是後來 Zurko II 案 CAFC 全院聯席審理中的主要爭議點。在註釋二中，CAFC 指出雖然 USPTO 要求 CAFC 以 5 U.S.C. § 706(2)的標準審查，但這必須由全院聯席審理決定是否應調整審查 USPTO 對於事實發現的基準，且全院聯席審理應決定，在這調整後的審查基準下，USPTO 的事實發現是否可支持其核駁的處分。更進一步，CAFC 引 In re Kemps 案²¹而認為 USPTO 的關於審查基準的抗辯係可用

¹⁵ See In re Zurko, 111 F.3d 887, at 888-889.

¹⁶ 原引註：In re Bell, 991 F.2d 781, 784, 26 U.S.P.Q.2D (BNA) 1529, 1531 (1993) ("What a reference teaches and whether it teaches toward or away from the claimed invention are questions of fact."); In re Napier, 55 F.3d 610, 613, 34 U.S.P.Q.2D (BNA) 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995) (stating that the inherent teaching of a prior art reference is a question of fact).

¹⁷ 原引註：W.L. Gore & Assocs., Inc. v. Garlock, Inc., 721 F.2d 1540, 1553, 220 U.S.P.Q. (BNA) 303, 312-13 (Fed. Cir. 1983) ("To imbue one of ordinary skill in the art with knowledge of the invention in suit, when no prior art reference or references of record convey or suggest that knowledge, is to fall victim to the insidious effect of a hindsight syndrome wherein that which only the inventor taught is used against its teacher.").

¹⁸ See In re Zurko, 111 F.3d 887, at 889.

¹⁹ 原引註：In re Spinnoble, 56 C.C.P.A. 823, 405 F.2d 578, 585, 160 U.S.P.Q. (BNA) 237, 243 (CCPA 1969) ("[A] patentable invention may lie in the discovery of the source of a problem even though the remedy may be obvious once the source of the problem is identified.").

²⁰ See In re Zurko, 111 F.3d 887, at 889-90.

²¹ 原引註：In re Kemps, 97 F.3d 1427, 1431, 40 U.S.P.Q.2D (BNA) 1309, 1312 (Fed. Cir. 1996).



於要求 CAFC 全院聯席審理。²²

二、In re Zurko I-1²³

1997 年 4 月 15 日，CAFC 同意 USPTO 要求針對本案進行再審，且要討論的問題為「Should this court review Patent and Trademark Office fact-findings under the Administrative Procedure Act standard of review instead of the presently applied "clearly erroneous" standard?」。²⁴

三、In re Zurko²⁵ (Zurko II)

(一) 簡介

1998 年 5 月 4 日，CAFC 以聯席會 (en banc) 的方式做出本判決。關於本判決的論證，筆者認為可分為四部分，依序是「本件爭議的緣起」、「美國行政程序法的立法歷史」、「關於專利行政處分之司法管轄權立法歷史」、及「CAFC 的審查基準是否應調整」，而這四個部分的順序反映了 CAFC 的論證邏輯，以下將分別敘述其論證內容。

(二) 本件爭議的緣起

針於 In re Zurko 案的核心爭議，CAFC 認知到 USPTO 一直要求 CAFC 以 5 U.S.C. §706 的基準審理專利申請核駁處分案件，但 CAFC 從未接受，而這樣的爭議除了本案外，還有 In re Lueders 案²⁶、In re Mac Dermid, Inc. 案²⁷、In re Kemps 案²⁸、In re Napier 案²⁹、及 In re Brana 案³⁰等

²² See In re Zurko, 111 F.3d 887, at 889.

²³ 116 F.3d 874; 1997 U.S. App. LEXIS 16456; 98-2 U.S. Tax Cas. (CCH) P50,571.

²⁴ See In re Zurko, 116 F.3d 874, at 874.

²⁵ 142 F.3d 1447; 1998 U.S. App. LEXIS 8811; 46 U.S.P.Q.2D (BNA) 1691.

²⁶ 原引註：111 F.3d 1569, 1574-78, 42 U.S.P.Q.2D (BNA) 1481, 1484-87 (Fed. Cir. 1997).

²⁷ 原引註：111 F.3d 890, 890-91, 42 U.S.P.Q.2D (BNA) 1479, 1480 (Fed. Cir. 1997).

²⁸ 原引註：97 F.3d 1427, 1430-31 & nn.5-6, 40 U.S.P.Q.2D (BNA) 1309, 1312-13 & nn.5-6 (Fed. Cir. 1996) (a precondition to addressing the standard of review issue is that its resolution be relevant to the determination of the case).



等。³¹此外，CAFC 也明瞭，USPTO 希望 CAFC 當遇到 35 U.S.C. §141³² 的上訴時，尤其，關於 USPTO 對可專利性處分的事實發現，能夠使用以下二個審查基準之一，5 U.S.C. §706(2)(A)（又稱「arbitrary and capricious standard」）或 5 U.S.C. §706(2)(E)（又稱「substantial evidence standard」），而這二個基準是要求 CAFC 僅審理 USPTO 核駁處分的論證（reasoning）本身。但 CAFC 一直以來是依據自己的論證而判斷 USPTO 的核駁處分是否正確，不過 CAFC 指出若其對系爭專利申請核駁處分係缺乏明確的（definite）和肯定的（firm）確信而認為該核駁為錯誤，則 CAFC 會同意 USPTO 的處分，此即「clear error standard」。³³更進一步，CAFC 認為由於「arbitrary and capricious standard」或「substantial evidence standard」和「clear error standard」是本質上的不同，且對於 USPTO 處

²⁹ 原引註：55 F.3d 610, 614, 34 U.S.P.Q.2D (BNA) 1782, 1785 (Fed. Cir. 1995) (determining proper standard of review is unnecessary because board's fact finding could be affirmed under more stringent standard).

³⁰ 原引註：51 F.3d 1560, 1568-69, 34 U.S.P.Q.2D (BNA) 1436, 1443-44 (Fed. Cir. 1995) (declining invitation to reconsider the standard of review because the decision does not turn on it).

³¹ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1449.

³² 35 U.S.C. §141 之全文為：「An applicant dissatisfied with the decision in an appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences under section 134 of this title may appeal the decision to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. By filing such an appeal the applicant waives his or her right to proceed under section 145 of this title. A patent owner in any reexamination proceeding dissatisfied with the final decision in an appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences under section 134 may appeal the decision only to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. A party to an interference dissatisfied with the decision of the Board of Patent Appeals and Interferences on the interference may appeal the decision to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, but such appeal shall be dismissed if any adverse party to such interference, within twenty days after the appellant has filed notice of appeal in accordance with section 142 of this title, files notice with the Director that the party elects to have all further proceedings conducted as provided in section 146 of this title. If the appellant does not, within thirty days after the filing of such notice by the adverse party, file a civil action under section 146, the decision appealed from shall govern the further proceedings in the case.」
（參閱網頁，
http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode35/uscode35_usc_sec_35_00000141----000-.html
，到訪日：04/25/2005。）

³³ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1449-50.



分的介入深度亦不同，故 CAFC 不但要解釋美國行政程序法和專利法的內容，還要檢視歷年的審理基準以及現行的審查操作。³⁴

（三）美國行政程序法的立法歷史

CAFC 討論美國行政程序法的立法歷史之主要目的在於，CAFC 欲說明美國國會未意圖改變司法機關針對專利行政處分的審查基準。

CAFC 首先指出行政程序法的用意在於阻止未經程序要求所檢驗的行政權濫用³⁵，且國會也關心行政機關執行法規時的一致性問題³⁶，不過 CAFC 認為 5 U.S.C. §559³⁷指出行政程序法本身並非用於限制或廢除法規上額外的要求以及法律所認可的其他要求，而且行政程序法僅是重述而非改變既存的基準，³⁸更進一步，CAFC 認為國會於制訂行政程序法的過程中亦表示專利申請行政係豁免於該法之適用³⁹，因此，CAFC

³⁴ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1450.

³⁵ 原引註：The Report of the President's Committee on Administrative Management 39-40 (1937); 92 Cong. Rec. 2149-50 & 2163-64 (1946), reprinted in Staff of Sen. Comm. on the Judiciary, 79th Congress, Administrative Procedure Act, Legislative History 1944-46 (1946) (APA Legislative History).

³⁶ 原引註：APA Legislative History at 189 (report of Senate Judiciary Committee), 242-44 (report of House Judiciary Committee).

³⁷ 5 U.S.C. §559 之全文為：「This subchapter, chapter 7, and sections 1305, 3105, 3344, 4301(2)(E), 5372, and 7521 of this title, and the provisions of section 5335(a)(B) of this title that relate to administrative law judges, **do not limit or repeal additional requirements imposed by statute or otherwise recognized by law.** Except as otherwise required by law, requirements or privileges relating to evidence or procedure apply equally to agencies and persons. Each agency is granted the authority necessary to comply with the requirements of this subchapter through the issuance of rules or otherwise. **Subsequent statute may not be held to supersede or modify** this subchapter, chapter 7, sections 1305, 3105, 3344, 4301(2)(E), 5372, or 7521 of this title, or the provisions of section 5335(a)(B) of this title that relate to administrative law judges, **except to the extent that it does so expressly.**」(參閱網頁，<http://uscode.house.gov/uscode-cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t05t08+35+0++%28%29%20%20AND%20%28%285%29%20ADJ%20USC%29%3ACITE%20AND%20%28USC%20w%2F10%20%28559%29%29%3ACITE%20%20%20%20%20%20%20%20%20>，到訪日：04/27/2005。)

³⁸ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1450-51.

³⁹ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1451.



認為國會並未意圖改變既有的專利審查行政處分之法院審查基準。⁴⁰

總之，CAFC 認為其審查專利行政處分之基準係 5 U.S.C. §559 所指之「otherwise recognized by law」，且此基準在行政程序法制訂前（即 1947 年之前）即存在，故不受 5 U.S.C. §706(2)(A) 或 5 U.S.C. §706(2)(E) 的拘束。此外，CAFC 亦認為以此解釋行政程序法是有實益的，因為其使得普通法和由立法所生之法院審查基準之間取得了共生關係，而其亦解釋國會針對新的法院審查基準所制訂之規範限制，並且尊重了該限制之存在，因為 5 U.S.C. §559 規定了，除非有指明，否則 5 U.S.C. §559 以下的法條或許不會被認為係廢除或修正「otherwise recognized by law」的意涵。⁴¹

（四）關於專利行政處分之司法管轄權立法歷史

在前一節論證中，CAFC 透過對行政程序法的解釋，認為其審查基準係存在於行政程序法制訂前且屬於 5 U.S.C. §559 所指之「otherwise recognized by law」，故在本節的論證中，CAFC 意在說明在行政程序法制訂前其已經存在一個審查基準。

CAFC 認為，在專利法於 1790 年初次制訂時並未設有專利核駁行政處分的救濟制度，但國會於 1793 年取消了主管機關審查是否授與專利的權利，而採取當專利合於制式技術要求（formal technical requirements）即授與專利的制度，而國會亦給予地方法院⁴²撤銷無效專利的權利，並設立一個三人陪審團（panel）⁴³而審查專利權衝突的申請案（interfering applications），不過，法律並未給予相關審查組織關於

⁴⁰ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1452.

⁴¹ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1452.

⁴² 就判決內容，其僅言「district courts」，故自地方法院是否係聯邦或各州的不明，不過由於後文有稱「federal district court」者，故可推論為各州的地方法院（See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1453.）

⁴³ 此三人，其中二人由當事人雙方各提名一位，而第三位由 Secretary of State 提名。（See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1453.）



基準或是程序上之規定。⁴⁴

接著 CAFC 指出在 1836 年，國會首次建立專利審查系統，此包括給予機關首長（Commissioner，由總統所任命）決定可專利性問題的權利、及創立一個三人委員會（board）⁴⁵以做為專利行政處分救濟機構，但對於這三人委員會的處分則無繼續的救濟，不過當事件係涉及專利權衝突時，當事人可上訴至美國聯邦法院而取得補償，而在 1839 年，國會廢除了這三人委員會而改由 District of Columbia 的首席法官審查主管機關的專利行政處分，而在 1861 年，國會又將制度改為，於主管機關內設立三人委員會⁴⁶審查專利行政處分，並由機關首長審查該三人委員會的審定，再由 Columbia 地方法院首席法官審查機關首長的處分，不過，在 1839 和 1861 年的修法並未提供任何審查基準。⁴⁷

接著 CAFC 提到，1870 年的專利法修正將救濟程序改為首席審查官（examiner-in-chief）到機關首長，而到 Supreme Court of the District of Columbia（聯席審），而當機關首長或 Supreme Court of the District of Columbia 都不授予專利時，當事人可到美國聯邦法院尋求衡平法（bill in equity）的補償，此外，國會亦給予美國聯邦最高法院審理 Supreme Court of the District of Columbia 判決之權利，但 1870 年的修法亦未提供任何審查基準。⁴⁸

接著 CAFC 指出，1925 年的專利法修正使得專利審查和行政事務分開，前者由首席審查官負責而後由機關首長管理，因此，機關首長不再審查首席審查官的處分，但於 1927 年的修法中，國會給予機關首長選擇三人而成立一個上訴委員會（Board of Appeals）以審查可專利性的

⁴⁴ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1453.

⁴⁵ 此三人皆由 Secretary of State 提名。（See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1453.）

⁴⁶ 此三位為總統任命的首席審查官（examiner-in-chief）。（See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1453.）

⁴⁷ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1453.

⁴⁸ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1453.



處分，同時該修正又給予當事人在無法由美國聯邦法院尋求衡平法(bill in equity) 的補償時能夠上訴至 Court of Appeals for the District of Columbia (哥倫比亞特區的上訴法院) ，更進一步，於 1929 年，國會立法成立 Court of Customs and Patent Appeals (海關與專利上訴法院，以下簡稱「CCPA」) 並取代了 Court of Appeals for the District of Columbia 對於專利與商標行政救濟的管轄權，但專利法中仍未出現審查基準的指示。⁴⁹

聯邦法院原本僅對衡平法(bill in equity) 的補償訴訟才有司法管轄權，而於 1929 年起由 CCPA 取得專利行政處分上訴之管轄權，因此，CAFC 進一步討論聯邦法院的審查基準沿革。

CAFC 認為 1929 年至 1947 年間，即行政程序法制訂前，CCPA 對於專利行政處分的審查基準有四類：「clear error standard」⁵⁰、「manifest error standard」⁵¹、「where it seems proper」standard⁵² 及「material error

⁴⁹ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1454.

⁵⁰ 原引註：Rodli v. Phillippi, 33 C.C.P.A. 865, 154 F.2d 139, 140, 69 U.S.P.Q. (BNA) 97, 99 (CCPA 1946) ("most cogent evidence of mistake and miscarriage of justice" in fact finding of Board of Interference Examiners); Mantz v. Jackson, 31 C.C.P.A. 824, 140 F.2d 161, 164, 60 U.S.P.Q. (BNA) 329, 334 (CCPA 1944) (appellant given "heavy burden to show that the concurring decisions [of primary examiner and Board of Interference Examiners] are erroneous"); Jardine v. Long, 19 C.C.P.A. 1243, 58 F.2d 836, 836 (CCPA 1932) ("This court . . . refuses to disturb decisions of the tribunals below [primary examiner and Board of Interference Examiners] upon findings of fact, unless fully convinced that such findings are not in accord with the weight of the evidence when such evidence is fairly weighed and construed.").

⁵¹ 原引註：Ranney v. Bridges, 38 C.C.P.A. 1044, 188 F.2d 588, 596, 89 U.S.P.Q. (BNA) 419, 427 (CCPA 1951) ("It will be understood that in considering allegations of error as to findings of fact made by the tribunals of the Patent Office this court follows the proper and well established practice of appellate courts in refusing to reverse such findings unless we are convinced from our own study of the record that the findings are manifestly wrong because against the weight of the evidence.")

⁵² 原引註：In re Christmann, 27 C.C.P.A. 708, 107 F.2d 607, 609 (CCPA 1939), de novo, see Townsend v. Smith, 17 C.C.P.A. 647, 36 F.2d 292, 294 (CCPA 1929) (choosing not to apply the rule "that it must clearly and affirmatively appear that there has been some oversight, or mistake, or wrong construction of material facts . . . to justify this court in reversing the decision appealed from" because all three tribunals of the Patent Office differed "in their views as to what this evidence shows").



standard」⁵³，其中 CAFC 認為因「manifest」和「clear」是同義字而「manifest error standard」僅是「clear error standard」的相似物，此外，CCPA 亦未曾使用「substantial evidence standard」⁵⁴或「arbitrary and capricious standard」⁵⁵。更進一步，CAFC 引述一些案例⁵⁶而表示，於行政程序法通過後，CCPA 亦繼續如該法實施前一樣地未以一個清楚闡釋過的審查基準而審理主管機關的處分。⁵⁷

接著，CAFC 指出在 1952 年的專利法修法中，仍未給予法院審查基準的指示，亦未暗示法院必須針對行政程序法而調整其審查基準⁵⁸，而在 1962 年的修法中，僅規定以行政程序法審理機關首長之任意行為（discretionary action），故 CAFC 認為若法律已明示何者可適用，則未表示的部分即應視為忽略或排除⁵⁹，因而對其他的主管機關行政行為（例如：事實判定）爭訟，CAFC 認為國會係表示不須採取行政程序法的規

⁵³ 原引註：Zublin v. Pickin, 21 C.C.P.A. 1097, 70 F.2d 732, 733 (CCPA 1934); Clancy v. De Jahn, 17 C.C.P.A. 714, 36 F.2d 131, 132 (CCPA 1929).

⁵⁴ 原文：「these same cases appear not to have used the substantial evidence standard, which was applied by the Court to agency action in Illinois Central Railroad Co. v. ICC, 206 U.S. 441, 454, 466, 27 S. Ct. 700, 51 L. Ed. 1128 (1907).」。

⁵⁵ 原文：「Nor have the patent cases used the arbitrary and capricious standard, which the Court applied to agency action in United States ex rel. Ness v. Fisher, 223 U.S. 683, 691, 694, 56 L. Ed. 610, 32 S. Ct. 356 (1912).」。

⁵⁶ 原引註：Harris v. Clifford, 53 C.C.P.A. 1463, 363 F.2d 922, 924, 150 U.S.P.Q. (BNA) 630, 632 (CCPA 1966) (following Rodli, supra, in applying the "most cogent evidence of mistake" standard); Johns-Manville Corp. v. Ladd, 117 U.S. App. D.C. 262, 328 F.2d 563, 563, 140 U.S.P.Q. (BNA) 362, 363 (D.C. Cir. 1964) (Patent Office findings will not be overturned "unless clearly infected with error").

⁵⁷ See In re Zurko, 142 F.3d 1447, at 1454-55.

⁵⁸ 原引註：Fregeau v. Mossinghoff, 776 F.2d 1034, 1037, 227 U.S.P.Q. (BNA) 848, 851 (Fed. Cir. 1985) ("In the legislative history addressing the carryover of these procedures into the 1952 Patent Act, it is stated: "This group of sections [§§ 141-146] makes no fundamental change in the various appeals and other review of Patent Office action." (quoting 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 2400)).

⁵⁹ 原引註："The doctrine [expressio unis est exclusio alterius] instructs that where law expressly describes a particular situation to which it shall apply, an irrefutable inference must be drawn that what was omitted or excluded was intended to be omitted or excluded." Lueders, 111 F.3d at 1576 n.12, 42 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1486 n.12.



定而審理。⁶⁰

進一步，CAFC 指出，在 1975 年專利法修正將主管機關改名為 USPTO 後，國會在 1982 年通過 Federal Court Improvement Act 將 CCPA 及 United States Court of Claims（請求法院）轉變為 CAFC 及 Court of Federal Claims，其主要目的在於統一關於專利事件的司法管轄權，此外，在 1984 年，專利法修正而將「Board of Appeals」（上訴委員會）及「Board of Patent Interferences」（專利衝突委員會）整合為「Board of Patent Appeals and Interferences」（專利上訴與衝突委員會）。CAFC 又表示此委員會（即「Board of Patent Appeals and Interferences」）的審查並未依據行政程序法，雖行政程序法未排除 USPTO 的行政行為之適用，然而 CAFC 曾依據行政程序法審理某些機關首長的行政行為⁶¹，但 CAFC 的判決⁶²從未要求 USPTO 的可專利性處分須要依據行政程序法。因此，

⁶⁰ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1455-56.

⁶¹ 原引註：Ray v. Lehman, 55 F.3d 606, 608, 34 U.S.P.Q.2D (BNA) 1786, 1787 (Fed. Cir. 1995) (denial of petition to reinstate patent for failure to pay maintenance fee properly reviewed by district court under APA's abuse of discretion standard); *Morganroth v. Quigg*, 885 F.2d 843, 846, 12 U.S.P.Q.2D (BNA) 1125, 1126-27 (Fed. Cir. 1989) (refusal to revive application properly reviewed by district court under APA's arbitrary, capricious, abuse of discretion standard); *Heinemann v. United States*, 796 F.2d 451, 453-54, 230 U.S.P.Q. (BNA) 430, 433-34 (Fed. Cir. 1986) (award of patent to United States instead of employee properly reviewed by Claims Court under APA's arbitrary, capricious, abuse of discretion standards).

⁶² 原引註：Lueders, 111 F.3d at 1571, 42 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1482 (Fed. Cir. 1997) (clear error review of what a prior art reference teaches or suggests); *Mac Dermid*, 111 F.3d at 890-91, 42 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1480 (Fed. Cir. 1997) (denying request for in banc hearing for reason stated in *Kemps*); *In re Mayne*, 104 F.3d 1339, 1341, 41 U.S.P.Q.2D (BNA) 1451, 1453 (Fed. Cir. 1997) (clear error review of facts underlying obviousness determination); *Kemps*, 97 F.3d 1427 at 1429, 1430-31, 40 U.S.P.Q.2D (BNA) 1309 at 1312-13 (upholding board's fact finding under less deferential standard of review obviated need for deciding propriety of using the APA standards); *In re Baxter Travenol Labs.*, 952 F.2d 388, 390, 21 U.S.P.Q.2D (BNA) 1281, 1283 (Fed. Cir. 1991) (clear error review of board's factual finding of anticipation); *In re Caveney*, 761 F.2d 671, 674, 226 U.S.P.Q. (BNA) 1, 3 (Fed. Cir. 1985) (clear error review of on-sale factual findings of Board of Appeals); *In re Wilder*, 736 F.2d 1516, 1520, 222 U.S.P.Q. (BNA) 369, 372 (Fed. Cir. 1984) (clear error review of Board of Appeal's finding of inadequate description); *In re De Blauwe*, 736 F.2d 699, 703, 222 U.S.P.Q. (BNA) 191, 195 (Fed. Cir. 1984) (first opinion of this court indicating that the clearly erroneous standard is applied to Board of Appeal fact finding).



CAFC 認為自其成立以來，其一直使用著「clearly erroneous standard」來審理該委員會的事實判定。⁶³

最後，CAFC 認為根據歷史紀錄，專利法並未明顯地指出審理 USPTO 處分的基準，而在行政程序法制訂前，法院已有許多基準，包括「clear error」，因此，CAFC 認為其所發展出的「clear error standard」即為 5 U.S.C. §559 所指之「additional requirements imposed by statute or otherwise recognized by law」。⁶⁴

(五) CAFC 的審查基準是否應調整

關於 CAFC 的審查基準是否應調整議題，CAFC 認為應遵守「stare decisis (判決先例拘束⁶⁵)」原則⁶⁶，而此原則之必要性有三點，(1) 其促進了法律原則之公平的、可預測性的、及一致性的發展，(2) 其孕育了對於司法判決的信賴，(3) 其貢獻司法程序的事實上及外觀上的正直，⁶⁷更進一步，該原則亦是法院對於法律解釋的特定權利，而國會依然保有改變法院見解的自由，⁶⁸此外，CAFC 認為若要改變見解則其理由有三類，(1) 國會對於法律的修正，(2) 該前判決造成法律間的衝突或是對一致性的損害，(3) 該前判決是過時的、或與正義感或

⁶³ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1456-57.

⁶⁴ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1457.

⁶⁵ 本翻譯源自，Rainer Grote (11/27/2004)，「憲法施行中司法角色之若干比較」，參閱網頁，http://www.advocates.org.tw/3_1_9.php?three_five_sn=18，到訪日：06/01/2005。

⁶⁶ 其定義為：「n. Latin for "to stand by a decision," the doctrine that a trial court is bound by appellate court decisions (precedents) on a legal question which is raised in the lower court. Reliance on such precedents is required of trial courts until such time as an appellate court changes the rule, for the trial court cannot ignore the precedent (even when the trial judge believes it is "bad law").」，參閱網頁，<http://dictionary.law.com/default2.asp?typed=stare&type=1>，到訪日：06/01/2005。

⁶⁷ 原引註：Payne v. Tennessee, 501 U.S. 808, 827, 115 L. Ed. 2d 720, 111 S. Ct. 2597 (1990).

⁶⁸ 原引註：Patterson v. McLean Credit Union, 491 U.S. 164, 172-73, 105 L. Ed. 2d 132, 109 S. Ct. 2363 (1989).



社會福利是相違背的。⁶⁹

承接前述的諸項論證，CAFC 認為既然行政程序法、專利法、及立法文件都未曾要求法院調整其審查基準，而且 USPTO 也提不出具體理由以支持其修改法院審查基準之主張⁷⁰，更進一步，「clear error」是現行法院所承認的基準，故 CAFC 認為不須修正其關於可專利性的處分之審查基準。⁷¹

最後，CAFC 認為，如果沒有一個具說服力的理由就改變現行的審查基準，將有損大眾的信任。而 CAFC 亦希望 USPTO 瞭解，雖然其係基於自己的論證而審查 USPTO 的事實判定是否為「clear error」，但 CAFC 自認當 USPTO 的事實判定是完整的陳述，且係基於足夠的事實時，會傾向去接受 USPTO 的判定。此外，CAFC 以為，維持原來的審查基準，有助於 USPTO 更清楚地表達其判斷過程，且對依此審查基準而進行申請實務的發明人保存信心，再者，其統一了 USPTO 對於可專利性的處分以及聯邦地方法院的見解，更進一步地，其避免了法院無法審查 USPTO 對新穎性及顯而易見爭議的判斷。⁷²

⁶⁹ 原引註：Patterson v. McLean Credit Union, 491 U.S. 164, 173-74, 105 L. Ed. 2d 132, 109 S. Ct. 2363 (1989).

⁷⁰ CAFC：「While it is unclear what prejudice might befall patentees and patent applicants were the standard to be changed, the Commissioner has made no suggestion that our current standard of review is unworkable, intolerable, prejudicial, burdensome, or even that it adversely affects the administration of the patent system. The standard has not become a doctrinal anachronism, nor have the premises underlying it changed to make it irrelevant or unjustifiable--it is very much alive and in use throughout the legal system.」(See In re Zurko, 142 F.3d 1447, at 1458.)

⁷¹ See In re Zurko, 142 F.3d 1447, at 1458.

⁷² See In re Zurko, 142 F.3d 1447, at 1458.



四、Dickinson v. Zurko⁷³ (Zurko III)

(一) 簡介

本案是由 USPTO 提起上訴的，SCt 於 1998 年 11 月 2 日受理本案，而原始的案件名稱為「Lehman v. Zurko」⁷⁴，其中 Lehman (Bruce A. Lehman⁷⁵) 是上訴當時的 USPTO 主管，而 1998 年 2 月 26 日，由於主管變為 Q. Todd Dickinson⁷⁶，故案名才改為「Dickinson v. Zurko」。

1999 年 6 月 10 日 SCt 做出本案的判決，以下分為「議題之釐清」、「CAFC 應回歸行政程序法之審查基準」、及「回應 CAFC 所提之其他理由」等三部分闡述 SCt 的判決內容。

(二) 議題之釐清

SCt 指出 Federal Rule of Civil Procedure §52(a)規定上訴法院審查下級法院事實判定，即「court/court review」，而這規定指出如果該事實判定為「clearly erroneous」則其應被廢棄，此外，SCt 認為此「court/court review」基準是較行政程序法所規定之「court/agency review」來得嚴格。⁷⁷ ⁷⁸而 SCt 認知到這個爭議不是系爭專利申請人和 USPTO 所爭議的，因為雙方都同意 USPTO 是行政程序法中的「機關 (agency)」，而且

⁷³ 527 U.S. 150; 119 S. Ct. 1816; 144 L. Ed. 2d 143; 1999 U.S. LEXIS 4004; 67 U.S.L.W. 4445; 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930; 99 Cal. Daily Op. Service 4504; 99 Daily Journal DAR 5792; 1999 Colo. J. C.A.R. 3216; 12 Fla. L. Weekly Fed. S 310.

⁷⁴ 525 U.S. 961; 119 S. Ct. 401; 142 L. Ed. 2d 326; 1998 U.S. LEXIS 6849; 67 U.S.L.W. 3299; 98 Cal. Daily Op. Service 8159; 98 Daily Journal DAR 11284.

⁷⁵ 關於 Bruce A. Lehman 的介紹，請參閱網頁，http://www.iipi.org/nav_about/boards.asp#Lehman，到訪日：06/07/2005。

⁷⁶ 關於 Q. Todd Dickinson 的介紹，請參閱網頁，<http://www.businessofgovernment.org/main/interviews/profile/index.asp?PID=34>，到訪日：06/07/2005。

⁷⁷ 原引註：2 K. Davis & R. Pierce, Administrative Law Treatise §11.2, p. 174 (3d ed. 1994) (hereinafter Davis & Peirce).

⁷⁸ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 153.

論述

USPTO 的事實判定，是該法中的「機關行為（agency action）」，⁷⁹故關於事實判定的審查，除非有例外，則應使用行政程序法的「court/agency review」基準。⁸⁰

因此，整個爭議就由當事雙方變為 CAFC，因為 CAFC 認為其「clear error standard」即 5 U.S.C. §559 中所謂的「例外」，而 SCt 歸納 CAFC 的理由有三個層次：（1）在 1946 年時，CCPA（CAFC 的前身）使用「clearly erroneous」基準；（2）該基準較「court/agency review」基準嚴格；（3）此嚴格的審查基準的特殊傳統是 5 U.S.C. §559 中的「additional requirement」而應優先適用於 5 U.S.C. §706。⁸¹

SCt 認知到維持行政行為之司法審查一致性之重要性⁸²，故 SCt 必須檢視 CAFC 的主張。更進一步，SCt 對於 5 U.S.C. §559 的基本態度是，該條所指的「例外」應是清楚地呈現於普通法中，而若所言的「例外」僅是含糊的，則將有損於行政程序法為了司法審查一致性的目的。而 SCt 檢視了在行政程序法制定前的 89 個 CCPA 判決後，認為這些判決並未反映在司法實務中存在一個完備的、嚴格的「court/court」基準。

⁸³

（三）CAFC 應回歸行政程序法下之審查基準

在被檢視的 89 個判決中，SCt 指出 CAFC 的立論依據主要為其中有 23 個判決使用了「clear case of error」或「clearly wrong」以解釋審查基準，而其餘判決所用的文字為「manifest error」而其為同樣的意思。

⁷⁹ 所涉法條為：5 U. S. C. §701 (defining "agency" as an "authority of the Government of the United States"); §706 (applying APA "Scope of review" provisions to "agency action").

⁸⁰ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 154.

⁸¹ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 154.

⁸² 原引註：Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U. S. 474, 489 (1951); 92 Cong. Rec. 5654 (1946) (statement of Rep. Walter).

⁸³ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 154-55.



⁸⁴進一步，SCt 表示當 CCPA 在 1930 及 1940 年代陸續提出這些判決後，法律作者開始使用「clearly erroneous」以表示「court/court review」且使用「substantial evidence」以表示較不嚴格的「court/agency review」。⁸⁵但 SCt 認為這些用詞是不具結論性的。⁸⁶

SCt 認為相關的名詞使用傳統在行政程序法通過前並未穩固地建立，SCt 發現 CCPA 有時使用「clearly erroneous」以解釋較不嚴格的「court/agency review」⁸⁷，而有時（包括對於專利侵權訴訟中聯邦地方法院的事實判定）又以「substantial evidence」而解釋較嚴格的「court/court review」⁸⁸。SCt 還發現其本身所提出的判決中亦曾以「substantial evidence」而說明為何不能推翻初級審（trial court）的事實判定⁸⁹（換句話說為「court/court review」）。⁹⁰

⁸⁴ 原引註：App. to Brief for New York Intellectual Property Law Association as Amicus Curiae 1a-6a.

⁸⁵ 原引註：Stern, Review of Findings of Administrators, Judges and Juries: A Comparative Analysis, 58 Harv. L. Rev. 70, 88 (1944) (describing congressional debates in which members argued for and against applying the "clearly erroneous" standard to agency review "precisely because it would give administrative findings less finality than they enjoyed under the 'substantial evidence' rule").

⁸⁶ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 155-156.

⁸⁷ 原引註：Polish National Alliance v. NLRB, 136 F. 2d 175, 181 (CA7 1943); *New York Trust Co. v. SEC*, 131 F. 2d 274, 275 (CA2 1942), cert. denied, 318 U. S. 786 (1943); *Hall v. Commissioner*, 128 F. 2d 180, 182 (CA7 1942); *First National Bank of Memphis v. Commissioner*, 125 F. 2d 157 (CA6 1942) (per curiam); *NLRB v. Algoma Plywood & Veneer Co.*, 121 F. 2d 602, 606 (CA7 1941).

⁸⁸ 原引註：Cornell v. Chase Brass & Copper Co., 142 F. 2d 157, 160 (CA2 1944); *Dow Chemical Co. v. Halliburton Oil Well Cementing Co.*, 139 F. 2d 473, 475 (CA6 1943), aff'd, 324 U. S. 320 (1945); *Gordon Form Lathe Co. v. Ford Motor Co.*, 133 F. 2d 487, 496-497 (CA6), aff'd, 320 U. S. 714 (1943); *Electro Mfg. Co. v. Yellin*, 132 F. 2d 979, 981 (CA7 1943); *Ajax Hand Brake Co. v. Superior Hand Brake Co.*, 132 F. 2d 606, 609 (CA7 1943); *Galion Iron Works & Mfg. Co. v. Beckwith Machinery Co.*, 105 F. 2d 941, 942 (CA3 1939).

⁸⁹ 原引註為：*Borden's Farm Products Co. v. Ten Eyck*, 297 U. S. 251, 261 (1936); see also, *Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Grosjean*, 301 U. S. 412, 420 (1937) (accepting trial court's findings of fact because they have "substantial support in the record").

⁹⁰ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 156-57.



在檢視 CCPA 的 89 個判決後，SCt 認為「substantial evidence」的使用是明確的。接著，SCt 提到在行政程序法通過前，「substantial evidence」係國會於立法條文開始使用後才被法院所採取，而 SCt 首度於 Interstate Commerce Commission's factual findings, ICC v. Union Pacific R. Co.案⁹¹使用「substantial evidence」審查系爭機關的事實判定，雖然所涉法律⁹²並未有此要求，此外，SCt 亦為未立即將同樣基準用於關於 Federal Trade Commission 的訴訟⁹³中，雖然所涉法律⁹⁴有此規定。⁹⁵

接著，SCt 表示，在「substantial evidence」一詞更常使用於法律條文中之後，SCt 亦開始使用相同的文字以描述審查基準，甚至於法律中的「evidence」前面未有「substantial」，SCt 也會加上「substantial」一字。⁹⁶ SCt 認識到由於專利法⁹⁷中無使用「substantial evidence」且尚未成為司法審查之基準，因而才成為本案之爭點⁹⁸。更進一步，SCt 認為這 89 個判決並無一個精確地使用「clear error」或「clearly erroneous」，

⁹¹ 原引註：222 U. S. 541, 548 (1912).

⁹² 原引註：§12, 36 Stat. 551.

⁹³ 原引註：FTC v. Curtis Publishing Co., 260 U.S. 568, 580 (1923).

⁹⁴ 原引註：§5, 38 Stat. 720 (the "findings of the commission as to the facts, if supported by testimony, shall be conclusive").

⁹⁵ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 157.

⁹⁶ 原引註：Consolidated Edison Co. v. NLRB, 305 U. S. 197, 229 (1938); see Stason, "Substantial Evidence" in Administrative Law, 89 U. Pa. L. Rev. 1026, 1026-1028 (1941) (collecting statutes); see also Dobson v. Commissioner, 320 U. S. 489, 499 (1943) (speaking generally of the "theoretical and practical reason[s] for . . . [crediting] administrative decisions").

⁹⁷ 原引註：35 U. S. C. §§61, 62 (1934 ed.).

⁹⁸ 原引註：5 U. S. C. §706(2)(E) (applying the term "substantial evidence" where agency factfinding takes place "on the record"); see also Association of Data Processing Service Orgs., Inc. v. Board of Governors of Federal Reserve System, 745 F.2d 677, 683-684 (CA DC 1984) (Scalia, J.) (finding no difference between the APA's "arbitrary, capricious" standard and its "substantial evidence" standard as applied to court review of agency factfinding.)



而多數的判決是使用「manifest error」。⁹⁹

SCt 又指出這 89 個判決的用詞為「manifest error」或「clearly wrong」，但其係用於解釋為何 CCPA 會對主管機關的事實判定有如此多的尊重，此外，有時會更進一步解釋這是一個「court/agency」而非「court/court」審查基準。¹⁰⁰再者，SCt 認為有近半的判決中，CCPA 對於「manifest error」基準的使用係指出主管機關為一個專家機構，或指主管機關較能處理技術上複雜的標的，且主管機關因而值得受到尊重，此外，另有多於四分之三的判決中，CCPA 說因為至少有二個主管機關內設的裁判機構已檢視案件並同意事實判定，故其必須尊重主管機關的事實判定，再者，這些 CCPA 的理由係 CCPA 及相關論者用以證明對行政機關事實判定之尊重。¹⁰¹而 SCt 還認為這些理由基本上都不是用於對下級法院事實判定之尊重。¹⁰²有趣的是，SCt 以統計的方式說明，越接近行政程序法立法的時間時，CCPA 越以技術的複雜性及主管機關的專家能力而尊重主管機關的事實判定。¹⁰³

最後，SCt 認為根據其對於 CCPA 判決的解釋，其不同意 CAFC 認為當國會通過行政程序法時，CCPA 已認可使用嚴格的「court/court」而非較不嚴格的「court/agency」基準，以審查主管機關的事實判定，因此，CAFC 的審查基準不是 5 U. S. C. §559 的「例外」("additional requirement . . . recognized by law.")。¹⁰⁴

⁹⁹ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 157-58.

¹⁰⁰ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 160.

¹⁰¹ 原引註：Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U. S. 474, at 496 -497 (intraagency agreement); NLRB v. Link-Belt Co., 311 U. S. 584, 597 (1941) (expertise); Rochester Telephone Corp. v. United States, 307 U. S. 125, 145-146 (1939) (expertise); ICC v. Louisville & Nashville R. Co., 227 U. S. 88, 98 (1913) (expertise); Stern, 58 Harv. L. Rev., at 81-82 (expertise); 2 Davis & Pierce §11.2, at 178-181 (intraagency agreement).

¹⁰² 原引註：Concrete Pipe & Products of Cal., Inc. v. Construction Laborers Pension Trust for Southern Cal., 508 U. S. 602, 623 (1993); Stern, supra, at 82-83 (trial court advantages lie in, e.g., evaluation of witness, not comparative expertise).

¹⁰³ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 160-61.

¹⁰⁴ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 161.



(四) 回應 CAFC 所提之其他理由

SCt 瞭解 CAFC 還有其他政策理由支持其不採取行政程序法的審查基準，而 SCt 分三個部分回應。

1、第一部分的回應

就第一部分的回應，SCt 首先提到 CAFC 認為法院和律師已習慣其使用隱含著較嚴格的「court/court review」之「clearly erroneous」基準，而 CAFC 認為若改變基準則會造成法律的斷層，而 SCt 也聽到一些支持團體要求維持基準的聲音¹⁰⁵，但如前所述，SCt 不認為存在著所謂的「clearly erroneous」基準，因此，若承認 CAFC 所謂的基準反而是造成法律的斷層，而使得 USPTO 脫離行政程序法的規範。¹⁰⁶

接著，SCt 指出，其曾解釋「court/agency "substantial evidence"」基準為要求法院「ask whether a "reasonable mind might accept" a particular evidentiary record as "adequate to support a conclusion."」¹⁰⁷，而對「court/court "clearly erroneous"」基準則解釋為「whether a reviewing judge has a "definite and firm conviction" that an error has been committed.」¹⁰⁸，此外，其亦曾提出「court/agency "substantial evidence"」基準較不嚴格於「court/court "clearly erroneous"」基準的觀點¹⁰⁹，進一步，SCt 曾強調法院不能成為行政機關的橡皮圖章¹¹⁰，而 SCt 指出行政程序法的規定是較嚴格於法院以往對於行政機關事實判定的審查基

¹⁰⁵ 原引註：Brief for Patent, Trademark & Copyright Section of the Bar Association of the District of Columbia as Amicus Curiae 23 (quoting *Square D Co. v. Niagara Frontier Tariff Bureau, Inc.*, 476 U. S. 409, 424 (1986)).

¹⁰⁶ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 161-62.

¹⁰⁷ 原引註：Consolidated Edison Co. v. NLRB, 305 U. S. 179, at 229.

¹⁰⁸ 原引註：United States v. United States Gypsum Co., 333 U. S. 364, 395 (1948).

¹⁰⁹ 原引註：Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U. S. 474, at 477, 488 (analogizing "substantial evidence" test to review of jury findings and stating that appellate courts must respect agency expertise).

¹¹⁰ 原引註：Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U. S. 474, at 490.



準。¹¹¹

SCt 注意到不同的審查基準是否會產生不同的結果，但 SCt 也認知到有時不同的基準不會造成結果的不同，¹¹²只不過這樣的判決未在 CCPA 的判決中發現，而 SCt 認為會造成此現象，一部份是反映了審查工作要求法院運用邏輯及經驗於證據記錄的判斷上，無論該記錄是法院或是行政機關所為，而一部份是反映了意圖以文字而描述無實體的因素（例如在事實判定過程中公平性的司法信賴）之困難性，¹¹³更有一部分是反映了與案件有關的特定因素（例如：行政機關的專家能力、行政機關的內部審查機制）其相對的重要性，而這些因素往往比審查基準的選擇來得有影響力。¹¹⁴

最後，SCt 認為這些審查的特徵所指明的重要性在於 CAFC 是以與專利有關的經驗審查事實判定，且具相對的專家能力使得其可以確保一個比學理上較嚴格但較適當的審查基準。¹¹⁵更進一步，SCt 不同意 CAFC 認為若改變審查基準則 USPTO 的與事實相關的論證將免於審查，因為 SCt 認為 CAFC 可審查 USPTO 的論證以決定其是否是「arbitrary」或「capricious」，或若涉及以記錄為基礎之事實結論時則應決定此結論是否為「substantial evidence」所支持。^{116 117}

¹¹¹ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 162.

¹¹² 原引註： *International Brotherhood of Electrical Workers v. NLRB*, 448 F. 2d 1127, 1142 (CA DC 1971) (Leventhal, J., dissenting) (wrongly believing--and correcting himself--that he had found the "case dreamed of by law school professors" where the agency's findings, though "clearly erroneous" were "nevertheless" supported by "substantial evidence").

¹¹³ 原引註： *Universal Camera Corp. v. NLRB*, 340 U. S. 474, at 489; Jaffe, *Judicial Review: "Substantial Evidence on the Whole Record,"* 64 *Harv. L. Rev.* 1233, 1245 (1951).

¹¹⁴ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 162-63.

¹¹⁵ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 163.

¹¹⁶ 原引註： *SEC v. Chenery Corp.*, 318 U. S. 80, 89-93 (1943).

¹¹⁷ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 164.

論述

2、第二部分的回應

由於在美國專利法中，被核駁專利的申請人可直接上訴至 CAFC¹¹⁸，或先起訴於聯邦地方法院再上訴至 CAFC¹¹⁹。SCt 認知到 CAFC 及支持其意見的團體相信一旦改為行政程序法的審查基準則會造成一種不規則，因為直接上訴至 CAFC 的案件會依照「court/agency」審查基準，而先起訴於聯邦地方法院者則依據「court/court」審查基準（根據 Gould v. Quigg 案¹²⁰，CAFC 審查下級法院的事實判定是依「clearly erroneous」審查基準），因而，若申請人欲尋求一種更嚴格的審查基準，CAFC 擔心申請人會採取更複雜的、更花時間的先起訴於聯邦地方法院的方式。¹²¹

但 SCt 不同意這樣的看法，SCt 不認為這二個爭訟途徑有特定的不規則。SCt 認為先起訴於聯邦地方法院的申請人可以提出新的證據，使得法官成為事實判定者，因而，非專家的司法上事實判定需要「court/court」審查基準。而 SCt 亦承認，若地方法院法官「未做」超過審查 USPTO 事實判定之判定，則不規則的現象才有可能發生，但 SCt 認為其在本案的判決意見中並未阻擋 CAFC 在必要的時候調整其相關的審查基準。^{122 123}

3、第三部分的回應

在回應 CAFC 認為其嚴格的「court/court」審查基準將產生較好的行政機關事實判定，SCt 認為 CAFC 及其支持團體並未提出說服的理由，以解釋為何以嚴格的、與事實有關的審查基準而直接審查 USPTO

¹¹⁸ 35 U. S. C. §141.

¹¹⁹ 35 U. S. C. §145.

¹²⁰ 原引註：822 F. 2d 1074, 1077 (1987).

¹²¹ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 164.

¹²² 原引註：Fregeau v. Mossinghoff, 776 F. 2d 1034, 1038 (CA Fed. 1985) (harmonizing review standards).

¹²³ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 164.



的專利核駁係優於審查其他行政機關的基準，因此，CAFC 主張其審查基準為行政程序法的「例外」是不成立的。¹²⁴

五、In re Zurko¹²⁵ (Zurko IV)

(一) 簡介

SCt 將 In re Zurko 案發回 CAFC 更審後，CAFC 於 1999 年 7 月 23 日開始本案更審的工作¹²⁶。於 2001 年 8 月 2 日，CAFC 做出對系爭案件的第三次判決，仍認為 USPTO 的處分應被撤銷。CAFC 於本次審查中，採取了行政程序法所規定的審查基準，不過本次案件卻非 CAFC 首次採用新的審查基準，因為在 SCt 做出 Dickinson v. Zurko 案後，CAFC 即在 In re Gartside 案¹²⁷中，裁示當審查 USPTO 內委員會之事實判定時，「substantial evidence」審查基準是行政程序法下正確的審查基準。¹²⁸以下本文由「審查之法理基礎」、「對「substantial evidence」的解釋」、及「為何仍廢棄 USPTO 的處分」等三面向分析本案。

(二) 審查之法理基礎

在審查法理基礎的陳述方面，CAFC 首先解釋「顯而易見性 (obviousness)」的意義¹²⁹，接著指出「顯而易見性」是個法律問題而須基於四個事實判定：(1) 先前技術的範圍及內容，包括其所可明顯地 (explicitly) 或固有地 (inherently) 而教導的；(2) 熟知此技術者

¹²⁴ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 165.

¹²⁵ 258 F.3d 1379; 2001 U.S. App. LEXIS 17219; 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1693.

¹²⁶ See In re Zurko, 1999 U.S. App. LEXIS 17748.

¹²⁷ 203 F.3d 1305, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769 (Fed. Cir. 2000).

¹²⁸ See In re Zurko, 258 F.3d 1379, at 1381.

¹²⁹ 原引註：35 U.S.C. §103(a) (1994); Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 14, 148 U.S.P.Q. (BNA) 459, 465, 15 L. Ed. 2d 545, 86 S. Ct. 684 (1966). (CAFC 說：「A claimed invention is unpatentable for obviousness if the differences between it and the prior art "are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art."」.)



之程度；(3) 所主張的發明與先前技術間之不同；(4) 非顯而易見性之客觀證據，¹³⁰進一步，CAFC 表示其不以遵從的立場審查顯而易見性之終局法律判定¹³¹，而其將以「substantial evidence」基準而審查此法律判定所憑之事實判定。^{132 133}

(三) 對「substantial evidence」的解釋

對於「substantial evidence」的理解，CAFC 首先遵照 SCt 的指示而確立「substantial evidence」的意涵為「such relevant evidence as a reasonable mind might accept as adequate to support a conclusion.」¹³⁴，而進一步，CAFC 闡述「substantial evidence」的審查係涉及整體記錄的檢視，且其應考慮能佐證或能減損行政機關處分之證據，¹³⁵此外，CAFC 認為當有可能由系爭證據產生不一致的結論之時，亦不影響系爭行政機關之事實判定能被「substantial evidence」之支持。^{136 137}

(四) 為何仍廢棄 USPTO 的處分？

CAFC 指出 USPTO 承認其所舉的前案皆無揭露或可教導與系爭的「顯而易見性」判定有關的「某步驟」，這造成「顯而易見性」判定的

¹³⁰ 原引註：Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, at 17-18, 148 U.S.P.Q. (BNA) at 467; In re Dembiczak, 175 F.3d 994, 998, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1614, 1616 (Fed. Cir. 1999); In re Napier, 55 F.3d 610, 613, 34 U.S.P.Q.2D (BNA) 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995) (stating that the inherent teachings of a prior art reference is a question of fact).

¹³¹ 原引註：In re Dembiczak, 175 F.3d at 998, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1616.

¹³² 原引註：In re Gartside, 203 F.3d at 1311-16, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1772-75.

¹³³ See In re Zurko, 258 F.3d 1379, at 1383-84.

¹³⁴ 原引註：Consol. Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229, 83 L. Ed. 126, 59 S. Ct. 206 (1938); see also Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 162, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930.

¹³⁵ 原引註：In re Gartside, 203 F.3d at 1312, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1773 (citing Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U.S. 474, 487-88, 95 L. Ed. 456, 71 S. Ct. 456 (1951)).

¹³⁶ 原引註：Consolo v. Fed. Maritime Comm'n, 383 U.S. 607, 619-20, 16 L. Ed. 2d 131, 86 S. Ct. 1018 (1966).

¹³⁷ See In re Zurko, 258 F.3d 1379, at 1384.



缺陷，而 CAFC 認為這缺陷不能以「基礎知識 (basic knowledge)」或「常識 (common sense)」為理由而彌補，更進一步，CAFC 主張，若對於「基礎知識 (basic knowledge)」及「常識 (common sense)」的評估係非基於記錄內任何證據，則此即缺乏「substantial evidence」所支持。^{138 139}

進一步，CAFC 認為，USPTO 的專利上訴與衝突委員會 (BPAI) 是由專家所組成，且對其判定可提供足夠的支持，但當針對可專利性的決定而為事實判定時，該委員會不能僅依據自己的瞭解和經驗，或依據自己對「基礎知識 (basic knowledge)」及「常識 (common sense)」的評估，而且該委員會必須在記錄中指出紮實的證據以支持其事實判定。再者，CAFC 認為倘若其認可了這類的事實判定，則將使得法院審查淪為無意義的活動。^{140 141}

綜合上述理由，CAFC 仍然駁回 USPTO 對系爭專利申請案的核駁處分。

參、問題與討論

一、爭點評析

本案的爭點在於 USPTO 認為 CAFC 應以 5 U.S.C. §706 的基準審查其關於可專利性的事實判定，但 CAFC 認為在其判例法中有所謂「clearly erroneous」的審查基準，不過最後 SCt 認為 CAFC 應以 5 U.S.C.

¹³⁸ CAFC 原文：「This assessment of basic knowledge and common sense was not based on any evidence in the record and, therefore, lacks substantial evidence support.」

¹³⁹ See *In re Zurko*, 258 F.3d 1379, at 1385.

¹⁴⁰ 原引註：Baltimore & Ohio R.R. Co. v. Aberdeen & Rockfish R.R. Co., 393 U.S. 87, 91-92, 21 L. Ed. 2d 219, 89 S. Ct. 280 (1968) (rejecting a determination of the Interstate Commerce Commission with no support in the record, noting that if the Court were to conclude otherwise "the requirement for administrative decisions based on substantial evidence and reasoned findings -- which alone make effective judicial review possible -- would become lost in the haze of so-called expertise").

¹⁴¹ See *In re Zurko*, 258 F.3d 1379, at 1385-86.

論述

§706 所規定之基準而審查 USPTO 關於可專利性的事實判定。

在聯席會時，CAFC 的論證基礎是認為其「clearly erroneous」的審查基準是 5 U.S.C. §559 所指之「additional requirements imposed by statute or otherwise recognized by law」。因此，CAFC 在聯席會判決之論證邏輯為，首先，由行政程序法的法條及立法文件，論述國會未意圖改變法院對已存在的、用以審查行政機關之行政行為之基準；其次，透過對專利行政行為之司法審查史之闡述，CAFC 主張其於行政程序法通過前之前身 CCPA 已採取一種「籠統」的「clear error standard」，此外，經由對專利法立法歷史之分析，CAFC 指出，既然國會曾指出某些行政行為才應依據行政程序法而為司法審查，故其他未提到的部分則不應適用行政程序法。最後，CAFC 以法律安定性及專利申請人的上訴利益為補充的理由，而表示其審查 USPTO 事實判定的基準應維持其原有的「clearly erroneous」的審查基準。

基本上，CAFC 和 SCt 的對話基礎是不一樣的。CAFC 所認知的「clear error standard」（或「clearly erroneous standard」）可能是在 CAFC 成立之後才漸漸產生的且用於描述較嚴格的「court/court review」，但 SCt 的論證基礎係奠基在 CCPA 的 89 個判決之整體理解，此外，CAFC 所整理出的四種審查基準用詞（「clear error」、「manifest error」、「where it seems proper」、及「material error」）其所依據的 CCPA 總和不過 8 件，因此，CAFC 顯然未掌握 CCPA 時期的判決。

由 SCt 的態度可知，5 U.S.C. §559 所指之「additional requirements imposed by statute or otherwise recognized by law」應是在判例法中有一致性規範存在才能符合此要求，而此一致性規範包括法律用詞的一致和描述概念的一致。因此，當 SCt 發現 CCPA 的判決中未曾以固定的用詞描述其審查基準，甚至 CCPA 的用語多是「clear case of error」、「clear wrong」、及「manifest error」，就算使用了「clearly erroneous」一詞也不用於闡述「court/court review」而是「court/agency review」情況下，SCt 認為 CCPA 的判例傳統中並未有所謂「clearly erroneous」基準，故無 5 U.S.C. §559 的適用。



CAFC 未於聯席會仔細分析 CCPA 判決的原因，可能是其主要強調行政程序法的立法資料，以顯示其欲排除專利行政的適用，不過 SCt 並未和 CAFC 就行政程序法立法史的部分做爭辯，而 SCt 未探討行政程序法立法史的原因，可能在於系爭專利申請人和 USPTO 都認為 USPTO 是行政程序法中的機關（agency），因此，不禁令人好奇的是，如果當初系爭專利申請人若主張 USPTO 不適用行政程序法，那麼或許 SCt 可能會有不同的思考方向。但無論如何，SCt 目前已判定 USPTO 是行政程序法中的機關，所以這個爭論就此平息。

總之，SCt 終結了 CAFC 自以為的審查基準，即「clearly erroneous」基準，而這個基準可能是一連串誤解下所產生的判例法。但 SCt 要求 CAFC 適用 5 U.S.C. §706(2)(A) 又稱「arbitrary and capricious standard」或 5 U.S.C. §706(2)(E)（又稱「substantial evidence standard」）之後，實質上是否要求 CAFC 給予 USPTO 更寬鬆的審查？本文認為不盡然如此。

二、SCt 開啟了什麼樣的審查基準

SCt 為 CAFC 開啟了新的審查基準，因而使得 CAFC 對於專利行政處分的審查基準回到 5 U.S.C. §706 的規範。雖然本案原始的爭議是所謂 USPTO 的事實判定（factual finding）問題，但由 5 U.S.C. §706(2) 條文（「hold unlawful and set aside agency action, findings, and conclusions found to be」）可知，CAFC 對於 USPTO 的行政行為（agency action）、事實判定（findings）、及結論（conclusions）都應依 5 U.S.C. §706(2) 所規範的基準而審查。

就 5 U.S.C. §706 的條文架構，和 USPTO 行政處分之司法審查有關的是 5 U.S.C. §706(2)，還有(A)至(F)等六個基準，其中 SCt 唯一有闡述的是「substantial evidence」基準其規範於 5 U.S.C. §706(2)(E)，可能的原因是，本案所爭論的是應採用「court/court」審查基準或「court/agency」審查基準，而前者即為 SCt 所否定的「clearly erroneous」基準，故 SCt 延續著其討論架構而闡述「court/agency」審查基準，即「substantial

evidence」基準。不過 SCt 並未指示 CAFC 應該採取六個基準的哪一個。

針對 CAFC 所提「法律安定性」的補充理由，SCt 的回應顯示審查基準的選擇不一定表示對哪一方有利，換句話說，由於影響著案件判定的因素不僅僅是審查基準的選擇。因此，雖然 SCt 開啟了 5 U.S.C. §706 審查基準大門，但不表示 USPTO 的位置一定是有利的，亦即，在「court/agency」審查基準之下，不表示 USPTO 比較容易勝訴。

三、CAFC 改變了審查標準嗎？

在 Zurko IV 案中，CAFC 仍然撤銷 USPTO 的顯而易見性判定的處分，因此，CAFC 因為 Dickinson v. Zurko 案而改變審查基準嗎？還是 CAFC 開始建立新的審查基準呢？

這裡先要破除的迷思是，相同的案件若於「court/court」審查基準下被否定不代表在「court/agency」審查基準下會被肯定。事實上，SCt 除了未要求 CAFC 採取較鬆的審查之外，甚至 SCt 認為 U.S.C. §706 的審查基準相對於立法前的審查是較嚴格的。

因此，在 Dickinson v. Zurko 案後，CAFC 得到了一種重新開始建立審查基準的鑰匙，且在專利的案件中，依據行政程序法而界定何者係違反 5 U.S.C. §706(2)的(A)至(F)等六個基準。

四、Dickinson v. Zurko 案對專利實務之意義

Dickinson v. Zurko 案後，引據該判決為論證基礎之 CAFC 專利案件及結果整理如下：

- (一) 1999 年：In re Bernard J. Youngblood¹⁴²、In re Bruce Beasley¹⁴³、
In re Bonnilyn M. Ogger¹⁴⁴、In re Paul D. Case and Alan G.

¹⁴² 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024.

¹⁴³ 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695.

¹⁴⁴ 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477.



- Stephenson¹⁴⁵、及 In re Leonard M. Greene¹⁴⁶等案係維持原處分。
- (二) 2000 年：Winner Int'l. Royalty v. Wang¹⁴⁷、In re Robert J. Gartside¹⁴⁸、In re Donald R. Huene¹⁴⁹、及 In re T. Pfeiffer¹⁵⁰等案係維持原處分。In re Mcneil-Ppc, Inc.¹⁵¹案係撤銷原處分¹⁵²。Singh v. Brake¹⁵³案係撤銷原判決及重審¹⁵⁴。In re Dome Patent, L.P¹⁵⁵案係不受理¹⁵⁶。
- (三) 2001 年：In re Wako Pure Chemical¹⁵⁷、In re Misha Tereschouk¹⁵⁸、及 Rapoport v. Dement¹⁵⁹等案係維持原處分。In re Hans O. Cederblad And Jan D. Seppala¹⁶⁰案係原判決之部分維持 及部分撤

¹⁴⁵ 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827.

¹⁴⁶ 99-1317 (Fed. Cir., December 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 32002.

¹⁴⁷ 98-1553 (Fed. Cir., January 27, 2000), 202 F.3d 1340; 2000 U.S. App. LEXIS 1008; 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1580.

¹⁴⁸ 99-1241 (Fed. Cir., February 15, 2000), 203 F.3d 1305; 2000 U.S. App. LEXIS 2065; 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769.

¹⁴⁹ 99-1514 (Fed. Cir., August 11, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 19978.

¹⁵⁰ 00-1067 (Fed. Cir., November 1, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 27336.

¹⁵¹ 99-1268 (Fed. Cir., April 19, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 6960.

¹⁵² 原文為：Reversed.

¹⁵³ 99-1259 (Fed. Cir., August 4, 2000), 222 F.3d 1362; 2000 U.S. App. LEXIS 18745; 55 U.S.P.Q.2D (BNA) 1673.

¹⁵⁴ 原文為：VACATE and REMAND.

¹⁵⁵ Miscellaneous Docket No. 605 (Fed. Cir., February 25, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 5105.

¹⁵⁶ 原文為：Dome Patent's petition for a writ of mandamus is denied.

¹⁵⁷ 00-1139 (Fed. Cir., February 1, 2001), 4 Fed. Appx. 853; 2001 U.S. App. LEXIS 1376.

¹⁵⁸ 01-1112 (Fed. Cir., April 4, 2001), 7 Fed. Appx. 972; 2001 U.S. App. LEXIS 5640.

¹⁵⁹ 00-1451 (Fed. Cir., June 28, 2001), 254 F.3d 1053; 2001 U.S. App. LEXIS 14322; 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1215.

¹⁶⁰ 00-1336 (Fed. Cir., February 9, 2001), 4 Fed. Appx. 914; 2001 U.S. App. LEXIS 2047.



銷及重審¹⁶¹。

(四) 2002 年：In re Jerry R. Salandro¹⁶²、In re Bogese¹⁶³、Singh v. Brake¹⁶⁴、及 In re Huston¹⁶⁵等案係維持原處分。In Re Glaug¹⁶⁶案係撤銷原處分。Brown v. Barbacid, et al.¹⁶⁷、及 In re Sang Su Lee¹⁶⁸等案係撤銷原判決及重審。In re C. Steven McDaniel, et al.¹⁶⁹案係原判決之部分維持、及部分撤銷及重審。

(五) 2003 年：Mazzari v. Rogan¹⁷⁰、及 Velander et al. v. Garner, et al.¹⁷¹等案係維持原處分。Ulead Systems, Inc. (a California Corporation), et al. v. Lex Computer and Management Corp.¹⁷²案係撤銷原判決及重審。

¹⁶¹ 原文：Affirmed in part, vacated in part, and remanded.

¹⁶² 01-1394 (Fed. Cir., February 28, 2002), 30 Fed. Appx. 947; 2002 U.S. App. LEXIS 4434.

¹⁶³ 01-1354 (Fed. Cir., September 13, 2002), 303 F.3d 1362; 2002 U.S. App. LEXIS 18789; 64 U.S.P.Q.2D (BNA) 1448.

¹⁶⁴ 01-1621 (Fed. Cir., October 16, 2002), 317 F.3d 1334; 48 Fed. Appx. 766; 2002 U.S. App. LEXIS 21887; 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1641.

¹⁶⁵ 02-1048 (Fed. Cir., October 17, 2002), 308 F.3d 1267; 2002 U.S. App. LEXIS 21659; 64 U.S.P.Q.2D (BNA) 180.

¹⁶⁶ 00-1571 (Fed. Cir., March 15, 2002), 283 F.3d 1335; 2002 U.S. App. LEXIS 4246; 62 U.S.P.Q.2D (BNA) 1151.

¹⁶⁷ 00-1590 (Fed. Cir., January 11, 2002), 276 F.3d 1327; 2002 U.S. App. LEXIS 460; 61 U.S.P.Q.2D (BNA) 1236.

¹⁶⁸ 00-1158 (Fed. Cir., January 18, 2002), 277 F.3d 1338; 2002 U.S. App. LEXIS 855; 61 U.S.P.Q.2D (BNA) 1430.

¹⁶⁹ 01-1307 (Fed. Cir., June 19, 2002), 293 F.3d 1379; 2002 U.S. App. LEXIS 12264; 63 U.S.P.Q.2D (BNA) 1462.

¹⁷⁰ 02-1269 (Fed. Cir., March 17, 2003), 323 F.3d 1000; 2003 U.S. App. LEXIS 4750; 66 U.S.P.Q.2D (BNA) 1049.

¹⁷¹ 02-1366 (Fed. Cir., November 5, 2003), 348 F.3d 1359; 2003 U.S. App. LEXIS 22717; 68 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769.

¹⁷² 01-1320 (Fed. Cir., December 9, 2003), 351 F.3d 1139; 2003 U.S. App. LEXIS 24718; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1097.



(六) 2004 年：In re Lavaughn F. Watts, Jr.¹⁷³、In re Jeffrey M. Sullivan et al.¹⁷⁴、及 Arnold Partnership v. Jon Dudas¹⁷⁵等案係維持原處分。In re Bruce Beasley¹⁷⁶案係撤銷原判決及重審。Bilstad, et al. v. Wakalopoulos, et al.¹⁷⁷案係原判決之部分維持、及部分撤銷及重審。

(七) 2005 年：Star Fruits S.N.C., et al. v. U.S. et al.¹⁷⁸、及 In re Kenneth Harris and Jacqueline B. Wahl¹⁷⁹等案係維持原處分。

限於本文篇幅，故無法就上述判決一一分析，但這些判決對於專利實務工作者的意義在於，針對「維持原處分」的判決，應探究為何申請人或原告無法說服 CAFC 系爭 USPTO 的處分係違反 5 U.S.C. §706，而針對「撤銷原處分」、「撤銷原判決及重審」、及「原判決之部分維持、及部分撤銷及重審」等類的判決，則可研究何種 USPTO 的行為係構成 5 U.S.C. §706(2)中(A)至(F)等六個基準中之一。而此可促進專利申請過程中答辯策略之規劃，例如：如何使審查官的論證模式構成 5 U.S.C. §706 內的類型。

肆、結論

1999 年 SCt 的 Dickinson v. Zurko 案雖改變了 CAFC 審查 USPTO

¹⁷³ 03-1121 (Fed. Cir., January 15, 2004), 354 F.3d 1362; 2004 U.S. App. LEXIS 572; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1453.

¹⁷⁴ 03-1278 (Fed. Cir., March 22, 2004), 362 F.3d 1324; 2004 U.S. App. LEXIS 5321; 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1145.

¹⁷⁵ 03-1339 (Fed. Cir., March 24, 2004), 362 F.3d 1338; 2004 U.S. App. LEXIS 5513; 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1311.

¹⁷⁶ 04-1225 (Fed. Cir., December 7, 2004), 117 Fed. Appx. 739; 2004 U.S. App. LEXIS 25055.

¹⁷⁷ 03-1528 (Fed. Cir., October 7, 2004), 386 F.3d 1116; 2004 U.S. App. LEXIS 20922; 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1785.

¹⁷⁸ 04-1160 (Fed. Cir., January 3, 2005), 393 F.3d 1277; 2005 U.S. App. LEXIS 2; 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1409.

¹⁷⁹ 04-1370 (Fed. Cir., May 25, 2005) (Fed. Cir. BBS).

論述

行政行為的基準，且要求 CAFC 採取 5 U.S.C. §706 的審查基準，但由於該條文所呈現的審查基準不是單一的，因此，例如 5 U.S.C. §706(2) 中(A)至(F)等六個基準，其具體內涵的發展仍繫於 CAFC 的判定上。

就 *In re Zurko* 案本身，我們可以確定的是，針對可專利性的行政處分，不能僅憑「基礎知識 (basic knowledge)」或「常識 (common sense)」而為核駁的理由，而應依據實體的證據而為之，更進一步，5 U.S.C. § 706(2)(E)所提之「unsupported by substantial evidence...」之態樣包括以「基礎知識 (basic knowledge)」或「常識 (common sense)」作為核駁依據。

根據筆者經驗，美國專利實務上仍然有機會遇到審查官就非顯而易見性的認定上採取「基礎知識 (basic knowledge)」或「常識 (common sense)」的方式作為核駁理由，因此，希望透過本文對於 *Dickinson v. Zurko* 案的介紹，提供國內在進行美國專利申請時答辯策略運用之參考